

## Affaire *Neymar* : mauvaise foi et dépôt frauduleux d'une marque de l'Union européenne

Ingrid BRUYAS

*Diplômée du Master 2 Propriété intellectuelle et commerce international, CEIPI*

Lilia RYJIKH-THIBOUT

*Diplômée du Master 2 Propriété intellectuelle et valorisation des biens immatériels, CEIPI*

*L'arrêt du 14 mai 2019 revient sur la question de l'appréciation de la mauvaise foi d'un déposant. Il rappelle que l'intention du titulaire d'une marque au moment du dépôt est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce.*

« Prenez dans vos discours la bonne foi pour guide » disait l'auteur et académicien Charles Emmanuel Étienne.

Cette notion fondamentale au centre de la relation contractuelle est généralement utilisée pour atténuer le formalisme imposé par la loi et donner une plus grande liberté à la volonté des parties. L'absence de bonne foi est envisagée par le législateur européen dans les causes de nullité absolues de la marque de l'Union Européenne, à l'article 59 paragraphe 1 b) du règlement 2017/1001<sup>1</sup>. Cet article précise que lorsque le demandeur est de mauvaise foi lors du dépôt de la marque, cette dernière encourt la nullité. En dépit de son importance, la notion de mauvaise foi ne jouit ni d'une définition précise, ni d'une description suffisante par la législation et nécessite par conséquent une appréciation globale encadrée par des facteurs pertinents proposés par la jurisprudence européenne au fil des années. C'est à cette appréciation globale de la mauvaise foi que les juges du Tribunal de l'Union Européenne ont dû se livrer dans l'arrêt du 14 mai 2019 pour apprécier la validité de la marque verbale NEYMAR déposée par

un opérateur économique n'ayant aucun lien avec le célèbre sportif.

Dans cette affaire, le requérant a déposé le 17 décembre 2012 une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne devant l'Office européen pour la propriété intellectuelle (ci-après EUIPO) portant sur le seul élément verbal NEYMAR en vue de désigner des produits relevant de la classe 25 au sens de l'Arrangement de Nice: « vêtements, chaussures et chapellerie ». La demande de marque de l'Union européenne a été publiée au Bulletin des Marques Communautaires le 3 janvier 2013 avant d'être enregistrée le 12 avril 2013.

Le 11 février 2016, le joueur de football Neymar Da Silva Santos Junior a introduit une action en nullité à l'encontre de la marque enregistrée NEYMAR sur le fondement de l'article 52, paragraphe 1 sous b) du règlement n°207/2009<sup>2</sup>. La division d'annulation de l'EUIPO a accueilli favorablement cette demande en nullité le 7 novembre 2016, décision qui fut confirmée par la deuxième chambre de recours de l'EUIPO, le 6 décembre 2017.

<sup>1</sup> Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, Article 59 (Ancien article 52 du Règlement (CE) n°207/2009).

<sup>2</sup> « La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».

Le requérant saisit alors le Tribunal de l'Union européenne afin de voir annuler cette décision, pour que soit reconnue la validité de la marque contestée.

Le TUE confirme toutefois la décision de l'Office selon laquelle la partie requérante a agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque NEYMAR. Pour ce faire, le TUE s'est fondé sur des éléments objectifs permettant de caractériser la mauvaise foi (I), ainsi que sur l'intention du titulaire de la marque contestée de profiter indûment de la réputation du sportif (II).

## I. Les éléments objectifs de la mauvaise foi

Les facteurs objectifs qui dépendent des circonstances de l'espèce sont nécessaires aux fins de l'appréciation de la mauvaise foi. La caractérisation de l'intention malhonnête, élément subjectif de la mauvaise foi, dépendra de ces mêmes facteurs objectifs. Ces derniers sont donc au cœur de la notion de mauvaise foi.

### Appréciation globale de la mauvaise foi au regard des facteurs objectifs pertinents.

En l'absence d'une définition précise, claire et délimitée de la mauvaise foi, la Cour de Justice de l'Union européenne a dû, à travers ses différentes décisions, énoncer des lignes directrices pour orienter les juridictions étatiques dans leur appréciation de l'existence de la mauvaise foi. Cette absence de définition dans les textes est relevée par le TUE qui choisit alors d'adopter un raisonnement *a contrario* en vue de délimiter la notion de mauvaise foi. Il énonce qu'il s'agit « d'un comportement s'écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale<sup>3</sup> ». En d'autres termes, cela renvoie à ce qui n'est pas toléré dans le cadre

des relations industrielles et commerciales normales.

Dans le célèbre arrêt *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* du 11 juin 2009<sup>4</sup>, la Cour de Justice de l'Union européenne affirma que lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence de la mauvaise foi il est nécessaire de procéder à une appréciation globale en prenant en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existants au moment du dépôt de la demande de l'enregistrement du signe. La Cour propose, à titre d'illustration, une liste non exhaustive de facteurs pertinents à prendre en compte, celle-ci pouvant être élargie au gré des décisions. Il ne pourrait par conséquent être reproché aux juges dans un cas d'espèce, de prendre en considération de nouveaux facteurs pour apprécier la mauvaise foi.

Pour autant, la Cour de Justice relève, toujours dans l'arrêt *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, que certains facteurs objectifs doivent être considérés comme plus pertinents que d'autres et notamment :

« - Le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé

- l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe

- le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé<sup>5</sup> ».

L'avocat général Sharpston énonce dans les conclusions de l'arrêt *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* 2009<sup>6</sup>, que « la mauvaise foi est un état subjectif, une intention qui n'est pas compatible avec les normes admises d'un comportement honnête et éthique - qui ne peut être établi que sur la base d'éléments objectifs de preuve et qui doit être examiné au cas par cas ». Cette définition est d'ailleurs utilisée

<sup>3</sup> TUE, 7 juill. 2016, aff. T-82/14, *Copernicus-Trademarks Ltd c/ EUIPO*, point 28.

<sup>4</sup> CJUE, 11 juin 2009, aff. C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, point 37.

<sup>5</sup> *Ibidem*, point 38.

<sup>6</sup> Concl. de l'avocat général E. Sharpston présentées le 12 mars 2009, point 75, aff. *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07.

régulièrement par la jurisprudence. On la retrouve ainsi dans dans l'arrêt Copernicus-Trademarks rendu par le TUE le 7 juillet 2016<sup>7</sup> où il est également question de l'intention malhonnête du déposant.

**La connaissance de l'utilisation du signe par un tiers.** L'arrêt du 14 mai 2019 permet au Tribunal de s'inscrire dans cette continuité en recherchant si, effectivement, le déposant avait eu connaissance de l'existence de l'étoile montante du football Neymar Da Silva Santos Junior, dont le nom est identique à la marque contestée. Le déposant prétextant avoir une connaissance limitée du monde du football et ignorant, par conséquent, la renommée du joueur de Football Neymar à la date du dépôt, nie toute connaissance de l'utilisation du signe par un tiers pouvant entraîner un risque de confusion. L'argument est toutefois écarté par le Tribunal qui accueille, comme l'avait précédemment fait la chambre des recours de l'EUIPO, les preuves apportées par l'intervenant.

S'il est vrai que la renommée de Neymar n'a fait que croître ces dernières années, elle n'était toutefois pas négligeable dans le milieu du football international au moment du dépôt de la marque communautaire en 2012. Il est relevé qu'il a été classé dixième au classement du Ballon d'or en 2011, treizième en 2012 et cinquième en 2013. Ce classement récompense le meilleur joueur de l'année et fait l'objet d'une médiatisation importante. Il convient de préciser, par ailleurs, qu'au regard de la formule « le demandeur (...) doit savoir », énoncé dans l'arrêt Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli<sup>8</sup> la Cour de justice a posé une relative « présomption de connaissance » qui « peut résulter notamment d'une connaissance générale, dans le secteur économique concerné (...) »<sup>9</sup>. Il est certainement plus facile de prouver une connaissance de l'utilisation d'un signe par un tiers dans un domaine où le déposant possède des connaissances particulières.

Dans la présente espèce, comme évoqué précédemment, le déposant argue d'une connaissance limitée du monde du football pour justifier l'ignorance de la renommée de Neymar et ainsi se dédouaner de l'accusation de vouloir exploiter celle-ci indûment. Toutefois, le Tribunal de l'Union européenne, tout comme la Chambre des recours de l'EUIPO, relève un élément complémentaire: le déposant a effectué une demande d'enregistrement pour la marque verbale IKER CASILLAS, nom d'un autre célèbre joueur de football espagnol. Cette démarche est de nature à démontrer que sa connaissance du milieu du football était en réalité plus étendue qu'il ne l'affirmait. Par conséquent, le déposant de la marque contestée était apte à connaître la renommée grandissante de Neymar au moment du dépôt de la demande<sup>10</sup>.

**Date pertinente pour l'appréciation des facteurs - Date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque UE.** Il est de jurisprudence constante que la date pertinente à laquelle il faut se placer pour apprécier la « malhonnêteté » du dépôt est bien la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée. Les juges ont ainsi précisé, dans l'arrêt Frosch Touristik GmbH du 3 juin 2009<sup>11</sup>, que la seule date pertinente à prendre en considération était la date de la demande d'enregistrement et non celle de l'enregistrement de la marque. Ce principe permet de ne pas être soumis à l'aléa de la durée de l'enregistrement de la marque qui pourrait s'avérer défavorable au déposant. Le TUE le rappelle ici en notant que la date à prendre en compte est celle du dépôt. Il considère ainsi que la Chambre des recours n'a pas commis d'erreur en appréciant globalement « les indices susceptibles de démontrer la mauvaise foi du requérant » sur la base « d'éléments factuels portant sur ses

<sup>7</sup> TUE, 7 juillet 2016, préc., point 28.

<sup>8</sup> CJUE, 11 juin 2009, préc., point 38.

<sup>9</sup> *Ibidem*, point 39.

<sup>10</sup> TUE, 14 mai 2019, point 34.

<sup>11</sup> TPICE, 3 juin 2009, aff. T-189/07, *Frosch Touristik GmbH*, point 19.

intentions et ses objectifs à la date du dépôt de la demande d'enregistrement<sup>12</sup> ».

La règle mérite toutefois d'être nuancée: malgré la prise en compte principale des facteurs pertinents à la date de la demande de l'enregistrement, il est commun que d'autres éléments postérieurs puissent être pris en compte par les juges. Ces éléments sont toutefois pris en considération à la seule condition qu'ils présentent un lien suffisamment étroit avec la situation au moment du dépôt du signe<sup>13</sup>.

**Charge de la preuve.** Il est établi, tant dans la doctrine que la jurisprudence<sup>14</sup>, qu'une présomption de bonne foi existe au profit du déposant. Il incombe par conséquent à celui qui invoque la mauvaise foi, lors d'une action en nullité ou d'une action en revendication, d'apporter les éléments de preuve permettant d'en démontrer l'existence. Dans l'arrêt Castel du 13 décembre 2013<sup>15</sup>, le TUE énonce à ce titre que « la marque communautaire enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d'invoquer devant l'OHMI les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité ».

Dans la présente espèce, l'intervenant apporte à l'appui de ses allégations, un dossier composé de plusieurs pièces démontrant sa notoriété grandissante en Europe. Parmi ces preuves figurent des éléments attestant de la grande médiatisation du sportif entre 2009 et 2012 dans plusieurs États membres (Royaume-Uni, France et Espagne). La preuve de la notoriété du joueur a donc été principalement rapportée pour ces États. Il apparaît donc que la preuve de la notoriété dans certains États membres est suffisante, là où il aurait pu être exigé de rapporter de telles preuves dans d'autres États membres, voire l'ensemble de l'Union.

La Chambre de recours avait, par ailleurs, préalablement établi que la parution d'un

nombre non négligeable d'articles datés de la période précédant le dépôt de la marque contestée dans les journaux ou sur des sites d'information renforçait la notoriété du joueur. En effet, l'ignorance, peu crédible, du transfert de Neymar dans un grand club européen ne pouvait écarter la certitude selon laquelle le déposant avait connaissance du footballeur connu sous le nom Neymar.

Cette connaissance de l'existence d'un célèbre joueur de football portant le même nom que la marque litigieuse est considérée comme un facteur objectif pertinent, mais insuffisant à lui-seul pour démontrer l'existence de la mauvaise foi du déposant de la marque contestée. Le TUE insiste toutefois sur cet élément objectif en ce qu'il lui permet également d'apprécier l'intention malhonnête du déposant: la réputation de Neymar Da Silva Santos Júnior a conduit au dépôt intentionnel d'une marque UE, elle est le fondement même du dépôt.

## II. Élément intentionnel de la mauvaise foi

Les éléments objectifs déterminés, l'appréciation de l'intention du déposant peut être envisagée. Le TUE insiste en effet sur le fait qu'un tel dépôt ne peut relever d'une simple coïncidence dès lors qu'une réelle intention de profiter indûment de la renommée de l'intervenant transparaît.

**L'intention malhonnête du déposant.** La marque est un instrument de captation de la clientèle qui doit demeurer loyal. Or, dans la présente affaire, le TUE, tout comme la Chambre de recours dans sa décision d'annulation, retient l'intention malhonnête du déposant pour caractériser la mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée. Le dépôt ne saurait être considéré comme

<sup>12</sup> TUE, 14 mai 2019, préc., points 25 et 26.

<sup>13</sup> Ibidem.

<sup>14</sup> Cass. Civ. 2e ch., 2 juillet 2009, C. civ., art 2274 « La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ».

<sup>15</sup> TUE, 13 septembre 2013, aff. T-320/10, *Fürstlich Castell'sches Domänenamt c/ OHMI - Castel Frères (CASTEL)*, point 28.

frauduleux en l'absence d'une telle intention dûment identifiée.

La malhonnêteté se définit dans le langage courant, comme « un manquement aux exigences de la morale, de l'honneur, une action contraire à la loyauté ». En droit des marques, la mauvaise foi se caractériserait par « un manque d'intention honnête de la part du titulaire au moment du dépôt de sa marque<sup>16</sup> ». La mauvaise foi suppose donc un comportement malhonnête ou, à tout le moins, une intention qui serait moins honnête que la moyenne. Toutefois, comme le précise le TUE, la mauvaise foi peut aussi résulter d'un autre motif dommageable<sup>17</sup>. L'élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de la mauvaise foi peut donc prendre de nombreuses formes, laissant ainsi une grande marge d'appréciation aux juges, solution qui peut être critiquée au regard du principe de sécurité juridique. Pour autant, un déposant présumé être de bonne foi ne saurait être inquiété. A partir de cette constatation, les juges du TUE se sont donc, légitimement, interrogés sur les intentions du déposant et ont conclu à une intention malhonnête de ce dernier, cette constatation résultant du fruit de la recherche préalable des éléments objectifs.

De manière plus approfondie, le TUE s'appuie ici sur deux éléments principaux afin d'apprécier l'intention malhonnête du déposant, semblant ainsi écarter la notion d'autre « motif dommageable<sup>18</sup> ». Le dépôt était, d'une part, délibéré et, d'autre part, effectué « aux fins de créer une association avec le nom de l'intervenant pour profiter de sa force d'attraction<sup>19</sup> ». C'est ce second élément qu'il convient d'envisager, le caractère délibéré de l'intention se déduisant des éléments objectifs évoqués précédemment.

La volonté de créer une association entre la marque déposée et l'intervenant notoirement connu relève du risque de confusion. Ce n'est pas le risque de confusion le plus fort, en ce qu'il n'est pas direct, mais, à un degré moindre, il sèmera toutefois le doute dans l'esprit du consommateur moyen. Le consommateur pourrait penser que la marque frauduleuse et le joueur de football sont économiquement liés. Ce risque d'association, qui naît dans l'esprit du consommateur moyen, est préjudiciable, notamment si les produits ne présentent pas la qualité attendue. L'intervenant n'est pas titulaire d'une marque de l'Union Européenne au moment du dépôt de la marque contestée, seule sa réputation peut donc mettre en échec l'enregistrement de la marque NEYMAR. Convient-il néanmoins de préciser que même en l'absence de tout dépôt d'une marque antérieure, un signe peut être considéré comme indisponible<sup>20</sup>, un tiers pouvant se prévaloir de fraude à ses droits comme dans la présente affaire.

Dans toute appréciation du risque de confusion, et, *a fortiori* du risque d'association, il est nécessaire d'identifier le public pertinent. Il s'agit ici du consommateur moyen disposant d'une connaissance relative du monde du football. Celui-ci n'a donc pas besoin d'être un expert, comme l'avait déjà relevé le TUE, dans une affaire Messi<sup>21</sup>, qui avait précisé que la renommée du footballeur argentin ne concernait pas uniquement le public qui s'intéresse au football ou au sport en général, mais bien tout consommateur moyen. Au regard de la similitude des affaires, le dépôt de la marque NEYMAR pourrait induire le consommateur moyen en erreur du fait d'un risque d'association.

L'intention est toutefois un élément subjectif. Or, comme tout élément subjectif, elle est plus difficile à démontrer. La Cour de Justice a

<sup>16</sup> OHMI, Division d'annulation, 10 octobre 2004, marque communautaire n°2386126, ER.

<sup>17</sup> TUE, 14 mai 2019, préc., point 23.

<sup>18</sup> TUE, 14 mai 2019, préc., point 23.

<sup>19</sup> Ibidem, point 55.

<sup>20</sup> CPI, art L 712-6: « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en

violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ».

<sup>21</sup> TUE, 24 avr. 2018, affaire T-554/14, *Lionel Andrés Messi Cuccittini c/ EUIPO*.

établi que l'intention devait être déterminée par rapport aux circonstances objectives du cas d'espèce<sup>22</sup>. C'est ainsi que le TUE a appliqué certains des critères dégagés par l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli afin d'apprécier l'intention du déposant, en se fondant notamment sur la notoriété du joueur pour évaluer l'intention malhonnête du déposant de la marque contestée.

Il est important de préciser que, dans cet arrêt, le TUE n'entend pas établir une présomption selon laquelle le déposant aurait systématiquement connaissance de la potentielle notoriété du nom de famille déposé à titre de marque. Par conséquent, un tel dépôt ne constitue pas nécessairement un dépôt de mauvaise foi. Cette précision, apportée par le TUE<sup>23</sup>, démontre l'importance des éléments factuels dans cet arrêt.

**Une intention malhonnête source de parasitisme.** Le TUE évoque enfin une exploitation parasitaire de la renommée du joueur de football. Sur ce point, le TUE va encore plus loin que la Cour de Justice dans l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli. La logique commerciale du déposant de la marque contestée a ainsi également été prise en compte dans la caractérisation de la mauvaise foi.

Si le principe reste la liberté du commerce et de l'industrie, la deuxième chambre de recours de l'EUIPO, tout comme les juges du TUE, considère que le dépôt de la marque NEYMAR n'avait que pour objet « d'exploiter de manière parasitaire<sup>24</sup> la renommée de l'intervenant et de tirer avantage de celle-ci ». Le déposant souhaitait donc indûment profiter de la renommée du sportif. Le parasitisme est une pratique communément sanctionnée par la jurisprudence sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Le parasitisme ne nécessite pas obligatoirement un rapport de concurrence entre les deux parties. Les agissements parasitaires peuvent prendre différentes

formes<sup>25</sup>. Dans la présente espèce, il s'agit d'une usurpation de la réputation d'autrui. Le parasitisme suppose qu'un opérateur cherche à tirer profit, sans aucun investissement, de la réputation d'autrui. L'usurpation de la réputation d'autrui est une notion qu'on retrouve fréquemment en droit de la publicité<sup>26</sup>, dans lequel le transfert de réputation est prohibé. Dans la présente affaire, comme démontré précédemment, la réputation de l'intervenant au moment du dépôt de la demande était construite et ne pouvait être remise en cause. Une présomption de notoriété est même posée par le TUE. De cette présomption pouvait naturellement se déduire une intention malhonnête de profiter de la réputation du sportif.

Dans cette affaire la marque contestée avait été déposée pour des vêtements, chaussures et produits de chapellerie. Ces catégories de produits sont fréquemment utilisées pour la commercialisation de produits dérivés dans l'industrie du football. Un consommateur moyen en situation d'achat pourrait facilement être trompé et penser que le produit qu'il va acquérir présente un lien direct ou indirect avec le joueur de football. Son achat pourrait même être effectué pour cette unique raison. Le risque d'association et le parasitisme deviennent alors deux éléments indissociables.

La réunion des éléments objectifs tels que la connaissance du monde du football du déposant de la marque contestée, la renommée du joueur de football brésilien Neymar et de l'élément subjectif, l'intention malhonnête du déposant, ont été suffisants pour caractériser la mauvaise foi. Par ses nombreuses références à l'arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, cet arrêt du 14 mai 2019 s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence établie en matière de dépôts frauduleux aux droits des tiers.

Enfin, il convient de noter que le défaut de surveillance de la marque NEYMAR est à déplorer. Cette affaire, qui a débuté en 2012

<sup>22</sup> CJUE, 11 juin 2009, préc. point 42.

<sup>23</sup> TUE, 14 mai 2019, préc., point 52.

<sup>24</sup> TUE, 8 mai 2014, aff. T-327/12, *Simca Europe c/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca)*, point 56.

<sup>25</sup> Ph. Le Tourneau, « Parasitisme. Notion », *J.-Cl. Conc. Consum.*, fasc. 227, n° 52, 2010.

<sup>26</sup> CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 21 oct. 2015, *L'Oréal c/ Cartier*, n° 13/08861.

avec le dépôt frauduleux de la demande d'enregistrement de la marque contestée n'est pas un cas isolé. Ces dernières années, plusieurs marques ont été annulées, mais d'autres ont aussi été enregistrées, signe que malgré une notoriété croissante les dépôts frauduleux se multiplient.

**I. B. et L. R-T.**